

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

Deutsch

Express Mail No.
321886195 US

An:

RICHTER, Thomas
Riedgaustrasse 15
D-81673 München
ALLEMAGNE

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

17.11.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
P02053WO.1P

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/02333

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
11.07.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
07.08.2002

Anmelder
DEUTSCHE TELEKOM AG et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Emery, C

Tel. +31 70 340-2848



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 17 NOV 2004

WIPO

PCT

| | | |
|--|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P02053WO.1P | WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416) | |
| Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02333 | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11.07.2003 | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 07.08.2002 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q11/04 | | |
| Anmelder DEUTSCHE TELEKOM AG et al. | | |

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

| | |
|---|--|
| Datum der Einreichung des Antrags 03.01.2004 | Datum der Fertigstellung dieses Berichts 17.11.2004 |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016 | Bevollmächtigter Bediensteter Vercauteren, S Tel. +31 70 340-1045  |

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-9 eingegangen am 28.07.2004 mit Schreiben vom 28.07.2004

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02333

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 9 Nein: Ansprüche 1-8 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-9 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-9 Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: DE 198 57 902 A (DEUTSCHE TELEKOM MOBIL) 29. Juni 2000 (2000-06-29)

1. Die Ansprüche 1 und 2 erfüllen nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Das Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) ein Verfahren zum Senden bzw. Empfangen einer Kurzmitteilung im Festnetz (vgl. Spalte 1, Zeilen 31-35), bei dem ein zu sendendes SMS-Signal per FSK moduliert wird bzw. ein zu empfangendes per FSK moduliertes SMS-Signal demoduliert wird (vgl. Spalte 1, Zeilen 44-54), und bei dem die FSK-Modulation bzw. Demodulation durch einen entsprechend programmierten Computer erfolgt (vgl. Spalte 2, Zeilen 25-35) und daß zur Kommunikation mit einem SMSC ein voicefähiges (vgl. nach ETS 300659-2, siehe Spalte 1, Zeilen 44-54, wird die FSK-Signalisierung während einer Voice-Verbindung übertragen) Modem (vgl. die "Modem-Töne", siehe Spalte 2, Zeilen 14-24) verwendet wird.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 ist daher nicht neu (Artikels 33(2) PCT).

2. Der Anspruch 5 bzw. 6 definiert eine Vorrichtung zum Senden bzw. Empfangen einer Kurzmitteilung im Festnetz, mit wesentlich dem gleichen Gegenstand wie der Anspruch 1 bzw. 2. Der Anspruch 7 definiert dagegen eine Vorrichtung zum Senden und Empfangen einer Kurzmitteilung im Festnetz, und inkorporiert daher den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2. Ähnliche Einwendungen sind daher anwendbar.
3. Die abhängigen Ansprüche 3, 4, 8 und 9 enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit (Artikels 33(2) PCT) bzw. erfinderische Tätigkeit (Artikels 33(3) PCT) erfüllen, weil die jeweiligen zusätzlichen Merkmale fachübliche Maßnahmen betreffen und/oder schon aus dem Dokument D1 bekannt sind.

Deutsche Telekom AG,
Meyer, Jürgen

28. Juli 2004
352.0-WOAR-1

Patentansprüche

1. Verfahren zum Senden einer Kurzmitteilung (Short Message - SM) im Festnetz, bei dem ein zu sendendes SMS-Signal per FSK (Frequenz Shift Keying) moduliert wird, dadurch gekennzeichnet, daß die FSK-Modulation durch einen entsprechend programmierten Computer erfolgt und daß zur Kommunikation mit einem SMSC (Short Message Service Centre) ein voicefähiges Modem verwendet wird.
2. Verfahren zum Empfangen einer Kurzmitteilung (Short Message - SM) im Festnetz, bei dem ein zu empfangendes, per FSK (Frequenz Shift Keying) moduliertes SMS-Signal demoduliert wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Demodulation durch einen entsprechend programmierten Computer erfolgt und daß zur Kommunikation mit einem SMSC (Short Message Service Centre) ein voicefähiges Modem verwendet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Computer zumindest teilweise die Kommunikationssteuerung übernimmt.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalübertragung mit einer Rate von 1200 bit/s erfolgt.
5. Vorrichtung zum Senden einer Kurzmitteilung (Short Message - SM) im Festnetz, die so eingerichtet ist, daß sie ein zu sendendes SMS-Signal per FSK (Frequenz Shift Keying) moduliert, gekennzeichnet durch
 - einen Computer, der so programmiert ist, daß er die FSK-Modulation durchführen kann, und
 - ein voicefähiges Modem zur Kommunikation mit einem SMSC (Short Message Service Centre).

6. Vorrichtung zum Empfangen einer Kurzmitteilung (Short Message - SM) im Festnetz, die so eingerichtet ist, daß sie ein zu empfangendes, per FSK (Frequenz Shift Keying) moduliertes SMS-Signal demoduliert, gekennzeichnet durch
 - einen Computer, der so programmiert ist, daß er die genannte Demodulation durchführen kann, und
 - ein voicefähiges Modem zur Kommunikation mit einem SMSC (Short Message Service Centre).
7. Vorrichtung zum Senden und Empfangen einer Kurzmitteilung (Short Message - SM) im Festnetz, die so eingerichtet ist, daß sie ein zu sendendes SMS-Signal per FSK (Frequenz Shift Keying) moduliert und ein zu empfangendes, per FSK (Frequenz Shift Keying) moduliertes SMS-Signal demoduliert, gekennzeichnet durch
 - einen Computer, der so programmiert ist, daß er sowohl die genannte Modulation als auch die genannte Demodulation durchführen kann, und
 - ein voicefähiges Modem zur Kommunikation mit einem SMSC (Short Message Service Centre).
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Computer so eingerichtet ist, daß er zumindest teilweise die Kommunikationssteuerung übernehmen kann.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Computer eine ISDN-Karte aufweist.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/DE2003/002333



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

| | | |
|--|---|---|
| Applicant's or agent's file reference P02053WO.1P | FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) | |
| International application No. PCT/DE2003/002333 | International filing date (day/month/year) 11 July 2003 (11.07.2003) | Priority date (day/month/year) 07 August 2002 (07.08.2002) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04Q 11/04 | | |
| Applicant DEUTSCHE TELEKOM AG | | |

| |
|--|
| 1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. |
| 2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet. <input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of <u>2</u> sheets. |
| 3. This report contains indications relating to the following items: I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application |

| | |
|--|--|
| Date of submission of the demand 03 January 2004 (03.01.2004) | Date of completion of this report 17 November 2004 (17.11.2004) |
| Name and mailing address of the IPEA/EP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/002333

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
 pages 1-3, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages 1-9, filed with the letter of 28 July 2004 (28.07.2004)
- ☐ the drawings:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----|-----|
| Novelty (N) | Claims | 9 | YES |
| | Claims | 1-8 | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | | YES |
| | Claims | 1-9 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-9 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

Reference is made to the following document:

D1: DE 198 57 902 A (DEUTSCHE TELEKOM MOBIL) 29 June
2000 (2000-06-29)

1. Claims 1 and 2 do not meet the requirements of PCT Article 33(2). The reasons are as follows:

Document D1 discloses (the references between parentheses refer to that document) a method for transmitting and receiving a short message in a fixed network (see column 1, lines 31 to 35), in which method an SMS signal to be transmitted is modulated by FSK and an SMS signal to be received and modulated by FSK is demodulated (see column 1, lines 44 to 54) and in which the FSK modulation and demodulation is carried out by a suitably programmed computer (see column 2, lines 25 to 35) and a voice-capable (according to ETS 300659-2, see column 1, lines 44 to 54, the FSK signalling is transmitted during a voice connection) modem (cf. the "modem tones"; see column 2, lines 14 to 24) is used for communication with an SMSC.

The subject matter of claims 1 and 2 thus lacks novelty (PCT Article 33(2)).

2. Claims 5 and 6 define a device for transmitting and receiving, respectively, a short message in a fixed network and have substantially the same subject matter as claims 1 and 2, respectively. Claim 7 defines a device for transmitting and receiving a short message in a fixed network and therefore incorporates the subject matter of claims 1 and 2. Similar objections thus apply.
3. Dependent claims 3, 4, 8 and 9 do not contain any additional features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for novelty (PCT Article 33(2)) and inventive step (PCT Article 33(3)), since the additional features of those claims concern conventional measures and/or are already known from document D1.